

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0527-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“TERRAZZO”**

**dōTERRA HOLDINGS LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-5739)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0080-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con veintidós minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María del Rocío Quirós Arroyo, abogada, vecina de Barrio Escalante, San José, cédula de identidad: uno-ochocientos setenta y uno-trescientos cuarenta y uno, en calidad de apoderada especial de la compañía **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, una sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 84062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:23:00 horas del 4 de noviembre del 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

---

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora María del Rocío Quirós Arroyo, en calidad de apoderada especial de la compañía dōTERRA HOLDINGS, LLC., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TERRAZZO**”, para proteger y distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional: aparatos de iluminación, equipos de purificación, lámparas de escritorio, luces eléctricas, luces nocturnas (que no sean velas).

Mediante resolución dictada a las 08:23:00 horas del 4 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo “**TERRAZZO**”, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros y con fundamento en el artículo 8 incisos a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de comercio:



para proteger y distinguir en clase 11: aparatos de alumbrado.

Inconforme con lo resuelto la señora María del Rocío Quirós Arroyo, en la condición referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de noviembre del 2020 interpuso recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1. Que la marca que se solicita inscribir es una marca mixta, se protegen tanto las letras que la componen como el tipo de letra, la tipografía, tamaño de la letra y la grafía especial de la palabra; por lo que no lleva razón el registro al decir que la marca es denominativa.
2. Que ambos signos buscan proteger productos de la clase 11; sin embargo, la marca inscrita protege aparatos de alumbrado y la marca propuesta protege aparatos de iluminación, entre otros productos como lo son equipos de purificación, lámparas de escritorio, luces eléctricas,

luces nocturnas (que no sean velas), son aparatos de uso personal. "TERRA" protege productos generales en clase 11, mientras "TERRAZZO" es mucho más específica.

3. Que su marca va acompañada del nombre dōTERRA.

4. Que gráficamente solo coinciden en las letras "TERRA"; la oficina de marcas está desmembrando la marca que se desea inscribir, aislando la sección "Terra" de todo el resto de la marca; la marca se debe de ver como un todo, no como la suma de letras.

5. Que los productos que busca proteger ambas marcas tienen canales de distribución y venta completamente diferentes.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir en 6: construcciones transportables metálicas; **en clase 11: aparatos de alumbrado**; en clase 22: tiendas de campaña, lonas. Inscrita desde el 11 de mayo del 2017, vigente hasta el 11 de mayo del 2027, registro 261858, a nombre de la empresa TERRA OFFROAD COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-717618 (folios 23 y 24 expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación

---

del signo inscrito, tenida como hecho probado en esta resolución.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

**Artículo 8 Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

---

La finalidad es lograr que los productos o servicios que distingue la marca puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Al respecto el artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos indica:

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

[...]

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

---

El cotejo marcario es entonces el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, es por esto que para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación entre ambos:

**MARCA SOLICITADA**  
**TERRAZZO**

**Titular: dōTERRA HOLDINGS, LLC.**

Para proteger y distinguir en clase 11 internacional: aparatos de iluminación, equipos de purificación, lámparas de escritorio, luces eléctricas, luces nocturnas (que no sean velas).

**MARCA REGISTRADA**



**Titular: TERRA OFFROAD COSTA RICA S.A.**

Para proteger y distinguir en clase 11: aparatos de alumbrado.

Al comparar los signos, se evidencia que a nivel gráfico comparten las primeras letras dispuestas en el mismo orden, con la diferencia de que el signo solicitado posee la terminación “ZZO” y que en el inscrito las letras “RR” se encuentran unidas y una de ellas está vuelta hacia la izquierda. Es necesario acotar que la marca registrada incluye diseño, y el signo propuesto es una marca denominativa y no mixta como señala la recurrente en los agravios.

---

En cuanto a la articulación de los sonidos, la única similitud existente es al inicio de la palabra, al compartir las mismas letras “TERRA”. Desde el punto de vista de las ideas y los conceptos, no existe relación alguna; el término “TERRAZZO” corresponde al inglés, que traducido al español es: terrazo, palabra definida por La Real Academia Española como: pavimento formado por chinas o trozos de mármol aglomerados con cemento y cuya superficie se pulimenta; terreno representado en un paisaje; jarro (vasija con un asa), definición que se encuentra en el siguiente enlace. <https://dle.rae.es/terrazo>. Por su parte el término “TERRA”, evoca la palabra en español tierra.

Del cotejo realizado se concluye que se está en presencia de una marca denominativa (signo propuesto) y una mixta (signo registrado), al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en el proceso 554-IP-2016, 14 de junio del 2018, de la siguiente forma:

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

---

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico.

Es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes, no se observa similitud gráfica, fonética y mucho menos ideológica, por lo que tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, porque las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

En cuanto a lo expresado por la representación de la compañía dōTERRA HOLDINGS, LLC., al señalar en sus agravios que las marcas solo coinciden en las letras "TERRA" y que la Oficina de marcas está desmembrando el signo que se desea inscribir, aislando la sección "terra" de todo el resto de la marca y que esta se debe de ver como un todo, no como la suma de letras; se concluye que lleva razón el recurrente y que las marcas son gráfica, fonética e ideológicamente distintas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal admite el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía dōTERRA HOLDINGS, LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:00 horas del 4 de noviembre de 2020, la cual se revoca y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Rocío Quirós Arroyo, en representación de la

---

compañía **dōTERRA HOLDINGS, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:23:00 horas del 4 de noviembre de 2020, la que en este acto se **revo**ca y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

---

## **DESCRIPTORES.**

### MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

### MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26